

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS  
2005 m. lapkričio 24 d. \*

Byloje T-346/04

**Sadas SA**, įsteigta Tourcoing (Prancūzija), atstovaujama advokato A. Bertrand,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**, atstovaujamą A. Folliard-Monguiral ir G. Schneider,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

\* Proceso kalba: prancūzų.

**LTJ Diffusion SA**, įsteigta Colombes (Prancūzija), atstovaujama advokatų  
F. Fajgenbaum ir S. Lederman,

dėl ieškinio dėl 2004 m. birželio 7 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo  
(byla R 393/2003-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Sadas SA* ir *LTJ  
Diffusion SA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai V. Tiili ir O. Czúcz,

posėdžio sekretorius I. Natsinas, administratorius,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2004 m. rugpjūčio 17 d.  
pateiktu ieškiniu,

atsižvelgęs į 2005 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktą  
atsakymą į ieškinį,

atsižvelgęs į 2005 m. sausio 20 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktus  
įstojusios į bylą šalies paaiškinimus,

įvykus 2005 m. liepos 6 d. posėdžiui,

priima šį

## Sprendimą

### Ginčo aplinkybės

- 1 1996 m. rugsėjo 9 d. ieškovė, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo ARTHUR ET FELICIE.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 16, 24 ir 25 klasėms bei atitinka šį aprašymą:

— 16 klasė: „Prekybos paštu katalogas“;

- 24 klasė: „Audiniai tekstilės reikmėms; lovos užtiesalai ir staltiesės“;
  
- 25 klasė: „Drabužiai, apavas (išskyrus ortopedinę avalynę), galvos apdangalai, visos šios prekės vaikams, parduodamos paštu ir specializuotose parduotuvėse, parduodančiose prekes pagal katalogą“.

4 Ši paraiška buvo paskelbta 1998 m. balandžio 6 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 24/98.

5 1998 m. liepos 2 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, padavė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo įregistravimo. Protestas grindžiamas, pirma, 1983 m. birželio 16 d. Prancūzijoje atlikta registracija Nr. 17 731, atnaujinta 1993 m. birželio 14 d., ir, antra, 1989 m. gegužės 31 d. tarptautine registracija Nr. 539 689, galiojančia Vokietijoje, Austrijoje, Ispanijoje ir Benėliukso šalyse. Šie du ankstesni vaizdiniai prekių ženklai yra tokie:



6 Protestas buvo pateiktas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių dalies, t. y. dėl 24 ir 25 klasių prekių. Jis buvo pagrįstas visomis ankstesniais prekių ženklais žymimomis prekėmis, priklausančiomis 25 klasei, t. y. „tekstilės gaminiai, gatavi ir pagal matą, įskaitant avalynę ir šlepetes“.

- 7 Protestas buvo grindžiamas pagrindais, nurodytais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose.
- 8 1999 m. spalio 8 d. Sprendimu (toliau – 1999 m. spalio 8 d. Protestų skyriaus sprendimas) Protestų skyrius protestą atmetė. Jis nusprendė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra nei tapatūs, nei panašūs, ir dėl to, kad įstojusi į bylą šalis nepateikė jokios informacijos, galinčios daryti įtaką supainiojimo galimybės analizei, pavyzdžiui, dokumentų, leidžiančių įvertinti, ar šie ankstesni prekių ženklai yra žinomi atitinkamose valstybėse, todėl negalėjo būti supainiojimo galimybės Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nesvarbu, koks atitinkamais prekių ženklais žymimų prekių tapatumo arba panašumo laipsnis, todėl prekių lyginti nereikėjo.
- 9 1999 m. gruodžio 7 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl 1999 m. spalio 8 d. Protestų skyriaus sprendimo.
- 10 2002 m. birželio 19 d. Sprendimu Trečioji apeliacinė taryba atmetė apeliacijos dalį, susijusią su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a punkto taikymu, ir panaikino 1999 m. spalio 8 d. Protestų skyriaus sprendimo dalį, kuria atmetamas protestas, motyvuodama tuo, kad nėra prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės. Ji padarė išvadą, jog egzistuoja svarbūs jų panašumo elementai ir grąžino bylą Protestų skyriui, kad šis nuspręstų dėl supainiojimo galimybės, palygindamas prekes ir atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė apribojo nurodytų prekių sąrašą, ir į abiejų šalių pateiktų naujų dokumentų, kuriuos Apeliacinė taryba laiko priimtinais, daromą įtaką.

- 11 2003 m. balandžio 22 d. Sprendimu (toliau – Protestų skyriaus sprendimas) Protestų skyrius protestą iš dalies patenkino. Pirmiausia, jis padarė išvadą, kad nagrinėjami prekių ženklai nėra tapatūs, ir kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a punktas netaikytinas. Antra, jis nusprendė, kad dėl 25 klasės prekių egzistuoja supainiojimo galimybė, apimanti susiejimo galimybę. Jis taip pat pripažino, kad ankstesnis Prancūzijos prekių ženklas yra gana gerai žinomas Prancūzijos rinkoje.
- 12 2003 m. birželio 18 d. remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, ieškovė pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 13 2004 m. birželio 7 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Pirmoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Ji nusprendė, kad atsižvelgiant į atitinkamų prekių ženklų panašumo svarbius elementus, juos atitinkančių prekių tapatumą ir jiems būdingą ryškų skiriamąjį požymį ir ankstesnio prekių ženklo žinomumą rinkoje, vizualiniai ir fonetiniai skirtumai, atsirandantys dėl žodžių „et“ ir „Félicie“ buvimo prašomame įregistruoti prekių ženkle, negali pašalinti galimybės suklaidinti Prancūzijos vartotoją dėl 25 klasės prekių.

## Šalių reikalavimai

- 14 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— naujai išdėstyti ginčijamą sprendimą;

- panaikinti Protestų skyriaus sprendimą;
  
  
- priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

15 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį;
  
  
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

16 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

- patvirtinti ginčijamą sprendimą;
  
  
- patvirtinti Protestų skyriaus sprendimą;
  
  
- pagal Reglamento Nr. 40/94 81 straipsnį priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

**Dėl dokumentų, pateiktų pirmą kartą Pirmosios instancijos teisme, priimtumo**

- 17 Įstojusi į bylą šalis teigia, kad ieškinio 15 ir 21–30 priedai yra nauji dokumentai, kurie nebuvo pateikti VRDT. Todėl šie dokumentai yra nepriimtini.
- 18 22–24, 26 ir 27 prieduose yra pateiktos ištraukos iš interneto tinklalapių, išspausdintos pasibaigus administracinei procedūrai VRDT. 25 priede nurodyti apklausos, kurią 2003 m. liepos 22–28 dienomis atliko Ipsos nuomonių tyrimo institutas (toliau – Ipsos apklausa), rezultatai, kurių administracinės bylos medžiagoje taip pat nėra. Be to, 16 priedas, pateikiantis 2003 m. birželio 17 d. internete atliktos paieškos rezultatus, taip pat nebuvo pateiktas VRDT.
- 19 Todėl į šiuos Pirmosios instancijos teisme pirmą kartą pateiktus dokumentus negali būti atsižvelgta. Iš tikrųjų Pirmosios instancijos teisme nagrinėjamas ieškinys yra susijęs su VRDT Apeliacinių tarnybų sprendimų teisėtumo priežiūra Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme, todėl Pirmosios instancijos teismo kompetencija nėra peržiūrėti faktines aplinkybes pagal pirmą kartą jam pateiktus dokumentus. Tai gi minėti dokumentai, nenagrinėjant jų įrodomosios galios, yra atmestini (2004 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Koubi prieš VRDT – Flabesa (CONFORFLEX)*, T-10/03, Rink. p. II-719, 52 punktas; 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Eurocermex prieš VRDT (Alaus butelio forma)*, T-399/02, Rink. p. II-1391, 52 punktas, 2004 m. lapkričio 10 d. Sprendimo *Storck prieš VRDT (Saldainio forma)*, T-396/02, Rink. p. II-3821, 24 punktas ir 2005 m. balandžio 21 d. Sprendimo *Ampafrance prieš VRDT – Johnson & Johnson (mon BeBé)*, T-164/03, Rink. p. II-1401, 29 punktas).
- 20 15 ir 21 priedai pateikia atitinkamai 2001 m. liepos 25 d. Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą ir 2004 m. sausio 23 d. Paryžiaus *Tribunal de grande instance*



sprendimą. Nors šie dokumentai Pirmosios instancijos teisme pateikiami pirmą kartą, jie nėra tiesiog įrodymai, bet yra susiję su VRDT ir nacionalinių teismų praktika, kuria net pasibaigus procedūrai VRDT šalis turi teisę remtis.

- 21 28–30 priedai, kur pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamentą pateikti reikalaujami dokumentai, t. y. išrašas iš prekybos ir įmonių rejestro, susijęs su ieškove, jos atstovo tapatybės kortelės kopija ir įgaliojimas yra priimtini.

## **Dėl esmės**

- 22 Grįsdama savo ieškinį ieškovė iš esmės remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.
- 23 Ieškovė iš esmės tvirtina, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į kelis veiksnius, dėl kurių ji būtų nusprendusi, kad nebuvo galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Šie veiksniai yra būtent ankstesniam prekių ženklui būdingas silpnas skiriamasis požymis, dėl to, kad buvo įregistruotos kelios dešimtys drabužių prekių ženklų, turinčių žodį „Arthur“, prašomo įregistruoti prekių ženklo žinomumas rinkoje dar prieš prasidedant protesto procedūrai, atitinkamų prekių ženklų koegzistavimas Prancūzijos rinkoje, platinimo struktūrų ir kanalų, taip pat ieškovės ir įstojusios į bylą šalies teikiamų prekybai prekių kategorijų skirtumai, ir galiausiai Ipsos apklausa, kuri įrodo, kad supainiojimo galimybė turi būti visiškai pašalinta.

- 24 VRDT ir įstojusi į bylą šalis teigia, kad Apeliacinė taryba teisingai įvertino supainiojimo galimybę.
- 25 Pirmosios instancijos teismas primena, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Suklaidinimo galimybė apima galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii ir iii papunkčius ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje ir prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- 26 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką suklaidinimo galimybė yra tuomet, kai visuomenė gali patikėti, kad atitinkamos prekės arba paslaugos yra pagamintos tos pačios įmonės arba, tam tikru atveju, ekonomiškai susijusių įmonių.
- 27 Pagal tą pačią teismų praktiką galimybė suklaidinti turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuota visuomenės dalis suvokia žymenis ir nagrinėjamas prekes arba paslaugas ir į visus šioje byloje esamus tinkamus veiksnius, ypač į žymenų ir pažymėtų prekių arba paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir minėtą teismų praktiką).

*Dėl atitinkamos visuomenės dalies*

- 28 Šioje byloje ankstesni prekių ženklai yra Prancūzijos nacionalinis prekių ženklas ir tarptautinis prekių ženklas, galiojantis Vokietijoje, Austrijoje, Ispanijoje ir Beneliksų šalyse. Ginčijamas sprendimas yra pagrįstas tik ankstesniu Prancūzijos prekių ženklu, o to šalys neginčia. Todėl Pirmosios instancijos teismas turi nagrinėti tikrai prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio Prancūzijos prekių ženklo (toliau – prekių ženklas *Arthur*) supainiojimo galimybę Prancūzijos teritorijoje.
- 29 Ieškovė nesutinka dėl atitinkamos visuomenės dalies apibrėžimo, kuri nėra ta pati kalbant apie įstojusios į bylą šalies parduodamas prekes ir ieškovės parduodamas prekes, nes tik pastarosios prekės yra skirtos dvejų–dvylikos metų vaikams. Šis argumentas nepriimtinas. Iš tiesų, kadangi vaikams skirtas aprangos prekes perka suaugusieji, prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės yra skirtos ir suaugusiems, ir vaikams. Tas pats pasakytina ir apie įstojusios į bylą šalies prekes, nes jos apima vaikams skirtus drabužius.
- 30 Kadangi nagrinėjamos prekės yra kasdieninio vartojimo prekės, tikslingą visuomenės dalį sudaro paprastas Prancūzijos vartotojas, laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu.

*Dėl prekių palyginimo*

- 31 Apeliacinė taryba nusprendė, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės yra tapachios ieškovės reikalaujamoms prekėms.


- 32 Ieškovė nepritaria šiam vertinimui, pabrėždama, kad nors abu prekių ženklai žymi aprangos gaminius, įstojusios į bylą šalies parduodamas prekes sudaro beveik vien kasdieniniai drabužiai (kelnaitės, pižamos ir kt.), skirti vyrams, moterims ir vaikams, o ji parduoda išėiginius drabužius ir avalynę, skirtus tikrai dvejų–dvylikos metų vaikams. Todėl ieškovės ir įstojusios į bylą šalies parduodami drabužiai neatlieka tos pačios funkcijos. Be to, pardavimo būdai nėra tie patys, nes ieškovė savo prekes platina paštu ir nuotolinės prekybos būdu, o įstojusi į bylą šalis – daugiausia dideliuose prekybos centruose ir specializuotose parduotuvėse. Mažo įstojusios į bylą šalies pardavimų procento (5%) prekybos paštu sektoriuje ir mažo ieškovės pardavimų procento (5%) specializuotose parduotuvėse neužtenka, norint įrodyti, kad prekybos būdai yra tapatūs.
- 33 Siekiant įvertinti, ar nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra panašios, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnis. Šie veiksniai apima jų rūšį, paskirįs, naudojimą bei konkuruojančius ar papildančius požymis (pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 23 punktą).
- 34 Be to, kai ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės apima prekes, nurodytas prekių ženklo paraiškoje, šios prekės laikomos tapačiomis (šiuo klausimu žr. 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 32 ir 33 punktus).
- 35 Reikia priminti, kad turi būti lyginamos tos prekės, kurioms yra prašoma įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą, o ne tos, kurioms prekių ženklas buvo realiai naudojamas, nebent pateikus prašymą pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis paaiškėja, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas žymint tik dalį prekių, kurioms jis buvo įregistruotas. Šiuo atveju protesto nagrinėjimo tikslais

ankstesnis prekių ženklas laikomas įregistruotu tik šiai prekių daliai. Tačiau šioje byloje tokio prašymo nėra. Todėl ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės, į kurias reikia atsižvelgti lyginant prekes, yra tos, kurioms šis prekių ženklas buvo įregistruotas.

- 36 Šiuo atveju prekės, kurioms ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas, priklauso 25 klasei: „tekstilės gaminiai, gatavi ir pagal matą, įskaitant avalynę ir šlepetes“. Ieškovės reikalaujamos prekės, kurios nagrinėjamos šioje byloje, taip pat priklauso 25 klasei: „Drabužiai, apavas (išskyrus ortopedinę avalynę), galvos apdangalai, visos šios prekės vaikams, parduodamos paštu ir specializuotose parduotuvėse, parduodančiose prekes pagal katalogą“.
- 37 Teigtina, kad pirmosios prekės apima antrąsias. Iš tiesų prekės, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, nėra skirtos nei kokiam nors amžiaus kategorijai, nei parduoti atitinkamu prekybos būdu.
- 38 Iš tiesų, kaip teisingai nusprendė VRDT, kadangi ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės taip pat gali būti skirtos vaikams, Bendrijos prekių ženklo paraiškoje pateikta nuoroda į konkrečią visuomenės dalį nedaro įtakos nurodytų prekių tapatumui. Be to, kadangi ankstesnio prekių ženklo registracijos dokumente nebuvo nurodytas joks konkretus pardavimo būdas, jos žymimos prekės taip pat gali būti platinamos pardavimo paštu kanalais, būtent pateikiant katalogą, kaip ir prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės.
- 39 Todėl teigtina, kad Apeliacinė taryba nuspręsdama, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios, nepadarė jokios klaidos.

*Dėl žymenų palyginimo*

- 40 Iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad visapusiškas supainiojimo galimybės įvertinimas, tiek, kiek jis susijęs su žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualiu, fonetiniu ar konceptuali panašumu, privalo būti pagrįstas jų daromu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant būtent į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Philips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir minėtą teismo praktiką).
- 41 Ieškovė mano, kad nagrinėjami žymenys nėra panašūs, o VRDT ir įstojusi į bylą šalis padarė išvadą, kad jie yra panašūs.
- 42 Lygintini žymenys yra šie:

	<p>ARTHUR ET FELICIE</p>
<p>Ankstesnis prekių ženklas</p>	<p>Prašomas įregistruoti prekių ženklas</p>

- 43 Teigtina, kad ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba tik išnagrinėjo „prekių ženklų svarbius panašumo elementus“. Apeliacinės tarybos vertinimą grindžiantys pagrindai Protestų skyriaus sprendime yra išdėstyti taip:

„Akivaizdu, kad abu prekių ženklai iš tiesų turi bendrą žodį „Arthur“. Šis žodis yra vienintelis ankstesnio prekių ženklo žodis ir Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytas ginčijamas vizualinis ir garsinis elementas. Net jeigu ankstesniam prekių ženkliui naudojama rašysena yra specifiška, neturi būti pervertinamas ankstesnio prekių ženklo vaizdinio aspekto poveikis. Žodis „Arthur“ ankstesniame prekių ženkle yra visiškai matomas. Jis net yra prekių ženklo dominuojantis ir skiriamasis elementas. Aišku, kad Bendrijos prekių ženklo paraiškoje pridurtas žodis „Félicie“ yra skiriamasis elementas, tačiau jo poveikis sumažintas dėl pozicijos pabaigoje. Paprasto ir paprastai pastabaus vartotojo dėmesį pirmiausia ir iš esmės patrauks ginčijamas elementas, t. y. žodis „Arthur“. Apeliacinė taryba negali pašalinti prielaidos, jog konceptualiai Bendrijos prekių ženklo paraiška visuomenei gali reikšti prekių ženklu *Arthur* žymimų prekių asortimento padidėjimą. Bendrijos prekių ženklo paraiška bus suvokiama kaip ankstesnio prekių ženklo variantas siekiant nurodyti, kad prekių ženklas nuo šiol yra taip pat skirtas klientėms moterims. Todėl Apeliacinė taryba mano, kad egzistuoja svarbūs prekių ženklų panašumo elementai.“

- 44 Ieškovė teigia, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudėtingas prekių ženklas, sudarytas iš trijų žodžių ir užrašytas tiesiais spausdintiniais „bâton simple“ rūšies rašmenimis, o ankstesnis prekių ženklas – sudarytas iš vieno žodžio, ranka užrašytais sujungtais rašmenimis, tarp dviejų „a“ raidės pagaliukų padėjus tašką. Bendro žodžio „Arthur“, turinčio jam būdingą silpną skiriamąją galią, skirtingas vaizdavimas, ir žodžio „Félicie“ egzistavimas prašomame įregistruoti prekių ženkle yra pagrindiniai skiriamieji elementai. Be to, žodžio „Arthur“ ginčijama pozicija prašomame prekių ženkle yra susilpninta žodžių „et“ ir „Félicie“ stipriu egzistavimu, net jei jie yra pabaigoje.

- 45 Šie argumentai nepriimtini.

- 46 Žodinis elementas „Arthur“ turi būti laikomas ankstesnio prekių ženklo dominuojančiu elementu, nes vaizdiniai elementai yra antrinės reikšmės, kadangi taškas yra nelabai svarbus ir ypatinga rašysena neleidžia atskirti pažymėtų prekių, neatsižvelgiant į žodį „Arthur“, kilmės. Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudarytas iš jungtuko „et“ ir dviejų žodžių, t. y. „Arthur“ ir „Félicie“, kurie, *a priori*, neatsižvelgiant į jų poziciją, negali būti atskirti. Tačiau kadangi minėtas prekių ženklas prasideda žodžiu „Arthur“, šis gali būti laikomas prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančiu elementu.
- 47 Vizualinis žymenų palyginimas gali būti atliktas remiantis vien žodiniu elementu, laikantis principo, kad supainiojimo galimybės vertinimas, susijęs su žymenų panašumu, turi būti pagrįstas jo daromu bendru įspūdžiu, nes ankstesnio prekių ženklo vaizdiniai elementai žodinio elemento atžvilgiu yra antrinės reikšmės. Kadangi ankstesnis prekių ženklas *Arthur* visiškai patenka į prašomą įregistruoti prekių ženklą ARTHUR ET FELICIE, skirtumas, susijęs su žodžiu „et“ ir „Félicie“ pridėjimu prašomo įregistruoti prekių ženklo pabaigoje, nėra pakankamai svarbus, kad būtų pašalintas prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio elemento, t. y. žodžio „Arthur“, sukurtas panašumas. Be to, kadangi prekių ženklą ARTHUR ET FELICIE prašoma įregistruoti kaip žodinį prekių ženklą, nėra jokių kliūčių jį naudoti užrašant skirtingomis rašysenomis, pavyzdžiui, tokios pačios formos rašysena kaip ankstesnis prekių ženklas. Iš to išplaukia, kad nagrinėjami žymenys turi būti laikomi vizualiai panašiais.
- 48 Dėl fonetikos ieškovė teigia, kad prekių ženklo ARTHUR ET FELICIE, sudaryto iš šešių skiemenų, tarimas yra „daug ilgesnis ir labiau išstėtas“ nei iš dviejų skiemenų sudaryto prekių ženklo *Arthur*. Todėl prekių ženklai aiškiai skiriasi ir jų atitinkamomis sekomis bei ritmu, ir jų žodinių elementų skaičiumi.
- 49 Šie argumentai nepriimtini. Iš tiesų visiškas žymens, susijusio su ankstesniu prekių ženklu, įtraukimas į prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantį elementą



leidžia daryti išvadą, kad yra didelis fonetinis panašumas (šiuo klausimu žr. 2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *New Look prieš VRDT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection)*, T-117/03 – T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 37 punktą).

- 50 Dėl konceptualumo ieškovė tvirtina, kad prekių ženklas ARTHUR ET FELICIE, kitaip nei prekių ženklas *Arthur*, nurodo mišrią porą.
- 51 Teigtina, kad ankstesnis prekių ženklas yra sudarytas iš vyriško vardo *Arthur*, o prašomas įregistruoti prekių ženklas – iš to paties vyriško vardo, jungtuko ir moteriško vardo. Kadangi jie apima tą patį vyrišką vardą, nėra pašalinama tam tikro konceptualaus panašumo galimybė, nors prašomas įregistruoti prekių ženklas, atrodo, nurodo porą. Iš tiesų prie vardo *Arthur* moteriško vardo pridėjimas gali sukelti įspūdį, kad tai yra prekių ženklo, sudaryto tik iš vardo *Arthur*, išplėtimas arba variantas.
- 52 Todėl reikia pripažinti, kad Apeliacinė taryba, nusprenddama, jog egzistuoja nagrinėjamų žymenų svarbūs panašumo elementai, nepadarė jokios klaidos.
- 53 Norint nustatyti, ar egzistuoja nagrinėjamų žymenų supainiojimo galimybė, dar reikia juos visapusiškai įvertinti.

### *Dėl galimybės supainioti*

- 54 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, kuo ryškesnį skiriamąjį požymį turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra supainiojimo galimybė (pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191,

24 punktą). Prekių ženklai patys savaime arba dėl žinomumo rinkoje turintys ryškų skiriamąjį požymį, saugomi labiau nei tie, kurių skiriamieji požymiai yra ne tokie ryškūs (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Canon* 18 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 20 punktą).

55 Siekiant nustatyti prekių ženklo skiriamąjį požymį ir įvertinti, ar jo skiriamasis požymis yra ryškus, reikia visapusiškai įvertinti didesnę ar mažesnę prekių ženklo gebėjimą identifikuoti prekes ir paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, kaip pagamintas konkrečios įmonės ir atskirti jas nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų (pagal analogiją žr. 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 49 punktą ir minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 22 punktą).

56 Vertinant būtina atsižvelgti, visų pirma, į prekių ženklo būdingas savybes, įskaitant aplinkybę, ar jis turi prekes ar paslaugas, dėl kurių buvo įregistruotas, apibūdinantį elementą, rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas, šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografinį paplitimą ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas, kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 51 punktą ir minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 23 punktą).

57 Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, ypač jo geras vardas, yra tas elementas, į kurį turi būti atsižvelgta vertinant, ar žymenų arba prekių ir paslaugų panašumas yra pakankamas tam, kad suklaidintų (šiuo atžvilgiu žr. minėto sprendimo *Canon* 24 punktą; 2003 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 61 punktą ir 2004 m. birželio 22 d. Sprendimo *Drie Mollen sinds 1818 prieš VRDT – Manuel Nabeiro Silveira (Galáxia)*, T-66/03, Rink. p. II-1765, 30 punktą).

- 58 Šioje byloje Apeliacinė taryba nusprendė, kad ankstesnis prekių ženklas turi stiprią skiriamąją galią tiek pats, tiek dėl dažno jo naudojimo. Iš tiesų iki jo pateikimo registruoti dienos, t. y. 1983 m., nebuvo įrodyta, kad Prancūzijoje egzistuoja kiti iš vardo *Arthur*, vieno ar kartu su kitais žodžiais, sudaryti prekių ženklai, skirti 25 klasės prekėms žymėti, nes visi ieškovės nurodyti prekių ženklai buvo pateikti registruoti vėliau. Taip pat nebuvo įrodyta, kad šis vardas priklauso dažnai vartojamiems mados srityje vardams. Kadangi tarp ankstesnių prekių ženklų žymimų prekių ir vardo *Arthur* negali būti nustatytas joks conceptualus ryšys, Apeliacinės tarybos nuomone, jis turi skiriamąjį požymį, kuris negali būti laikomas silpnu. Be to, Apeliacinė taryba nusprendė, kad dėl jo naudojimo nuo įregistravimo šis prekių ženklas neginčijamai tapo žinomas kiek tai susiję konkrečiai su apatiniais drabužiais ir kasdieniniais drabužiais, skirtais ir suaugusiems, ir vaikams.
- 59 Ieškovė prieštarauja, kad ankstesniam prekių ženklui būdingas ryškus skiriamasis požymis. Tačiau ji ginčija ne ankstesnio prekių ženklą kaip tokio žinomumą rinkoje, bet tiksliai faktą, kad vien pavadinimas gali sukelti galimybę supainioti.
- 60 Reikia priminti, kad prekių ženklas arba pats savaime, arba dėl jo žinomumo rinkoje gali turėti ryškų skiriamąjį požymį. Kadangi ieškovė neginčijo ankstesnio prekių ženklą gero vardo, kurį VRDT pripažino, išnagrinėjusi įstojusios į bylą šalies spontaniškai pateiktus įrodymus šiuo klausimu, tai jis turi būti laikomas nustatytu ir dėl to ankstesniam prekių ženklui yra taikoma didesnė apsauga nei mažesnę skiriamąjį požymį turinčiam prekių ženklui, net jei jis neturi jam būdingo ryškaus skiriamąjo požymio. Šiomis aplinkybėmis nereikia nagrinėti, ar ankstesnis prekių ženklas turi jam būdingą ryškų skiriamąjį požymį, atsiradusį dėl tariamo kelių dešimčių drabužių prekių ženklų, sudarytų iš žodžio „Arthur“ egzistavimo, kaip tvirtina ieškovė.

- 61 Bet kuriuo atveju, jeigu vertinant supainiojimo galimybę turi būti atsižvelgta į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Canon 24* punktą), jis yra tik vienas iš elementų, į kuriuos atsižvelgiama vertinimo metu. Netgi tuo atveju, kai egzistuoja ankstesnis prekių ženklas su silpnu skiriamuoju požymiu, gali egzistuoti supainiojimo galimybė dėl šių žymenų ir atitinkamų prekių ar paslaugų panašumo (šiuo atžvilgiu žr. 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 61 punktą).
- 62 Dar reikia išnagrinėti ieškovės teiginį, kad tariamas ankstesnio prekių ženklo ir ieškovės Prancūzijos prekių ženklo ARTHUR ET FELICIE koegzistavimas pašalina bet kokią supainiojimo galimybę.
- 63 Žinoma, negalima visiškai atmesti, kad tam tikrais atvejais ankstesnių prekių ženklų koegzistavimas rinkoje gali sumažinti VRDT instancijų patvirtintą prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybę. Tačiau į tokią galimybę atsižvelgiama tik tuomet, jeigu bent jau vykstant su santykiniais atmetimo pagrindais susijusiai procedūrai VRDT paraišką Bendrijos prekių ženklui pateikęs asmuo aiškiai įrodė, kad minėtas koegzistavimas remiasi tuo, jog nėra atitinkamos visuomenės dalies suklaidinimo galimybės dėl Prancūzijos prekių ženklo ARTHUR ET FELICIE ir įstojusios į bylą šalies ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, išskyrus kai Prancūzijos prekių ženklas ARTHUR ET FELICIE ir prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs (šiuo klausimu žr. 2005 m. gegužės 11 d. Sprendimo *Grupo Sada prieš VRDT – Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Rink. p. II-1667, 86 punktą).
- 64 Šioje byloje pakanka pripažinti, kad ieškovės Prancūzijos prekių ženklas ir įstojusios į bylą šalies ankstesnis prekių ženklas yra tapatūs. Be to, ieškovė neįrodė, kad šis koegzistavimas grindžiamas supainiojimo galimybės nebuvimu. Iš bylos medžiagos matyti, kad Prancūzijos prekių ženklas buvo įregistruotas 1994 m., ir kad įstojusi į bylą šalis 1998 m. pateikė Paryžiaus *Tribunal de grande instance* ieškinį dėl padirbinėjimo, susijusį su Prancūzijos prekių ženklu ARTHUR ET FELICIE. 2004 m. sausio 23 d. Sprendimu *Tribunal de grande instance* šį prekių ženklą panaikino. Šis

sprendimas buvo patvirtintas 2005 m. gegužės 11 d. Paryžiaus Apeliacinio teismo sprendimu. Šis faktas aiškiai įrodo, kad tariamas koegzistavimas nėra taikus. Šio vertinimo nepaneigia tas faktas, kad ieškinys dėl padirbinėjimo buvo pareikštas tik praėjus ketveriems metams po Prancūzijos prekių ženklo ARTHUR ET FELICIE įregistravimo, nes ieškovė neįrodė, jog įstojusi į bylą šalis tikrai žinojo apie šį prekių ženklą iki 1998 m., nuo jo pateikimo registruoti momento.

- 65 Be to, ieškovės argumentai, susiję su prašomo įregistruoti prekių ženklo žinomumu, ir kad nuo prekių ženklo ARTHUR ET FELICIE pateikimo registruoti Prancūzijoje ir nuo 1994 m. šiuo prekių ženklu žymimų drabužių prekybos pagal katalogus ji savo prekių ženklą naudojo taikiai, be jokio konflikto ir, kalbant konkrečiai, jokiai trečiajai įmonei nepateikus prieštaravimų, galinčių sukelti kliūčių šiam naudojimui, yra nepakankami. 1994–1998 m. Prancūzijoje buvo išdalyta daugiau nei 11 milijonų katalogų, dėl kurių prekių ženklo ARTHUR ET FELICIE apyvarta buvo daugiau nei 35 milijonai eurų ir jis tapo tikrai žinomu prekių ženklu, kurį visuomenė sieja su *Vertbaudet* katalogu ir ieškove, taip įrodant supainiojimo galimybės nebuvimą.
- 66 Šiuo atžvilgiu ieškovė remiasi Ipsos apklausa, iš kurios matyti, kad nėra galimybės suklaidinti visuomenę dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas. Be to, tai patvirtinama paieška internete, nes nebuvo rastas joks abiejų prekių ženklų bendras buvimas. Tačiau, kaip jau buvo pripažinta, šie dokumentai buvo pirmą kartą pateikti Pirmosios instancijos teisme ir todėl turi būti atmesti.
- 67 Dėl nagrinėjamos prekės pardavimo sąlygų, ieškovės argumentas, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės yra parduodamos beveik vien tik specializuotose parduotuvėse ir dideliuose prekybos centruose, o prašomas įregistruoti prekių ženklas nurodo tik prekes, parduodamas paštu, yra nepagrįstas. Iš tiesų, kaip jau buvo nurodyta lyginant prekes, niekas neprieštarauja, kad ankstesniu prekių ženklu

žymimos prekės būtų taip pat parduodamos paštu. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad įstojusi į bylą šalis įvykdo maždaug 5 % jos pardavimų paštu. Be to, svarbu priminti, kad nagrinėjamos prekės turi būti lyginamos remiantis registruojant ankstesnį prekių ženklą nurodytomis prekėmis. Tačiau šis aprašymas visiškai neapriboja ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių galimų pardavimo būdų.

68 Be to, teigtina, kad aprangos sektoriuje dažnai vienas prekių ženklas vaizduojamas įvairiais deriniais, atsižvelgiant į juo žymimas prekes. Taip pat įprasta, kad ta pati įmonė naudotų išvestinius prekių ženklus, t. y. žymenis, išvedamus iš pagrindinio prekių ženklo ir turinčius bendrus dominuojančius elementus, kad galima būtų atskirti skirtingas gamybos linijas (moteriška, vyriška, jaunimo) (minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fifties* 49 punktas; 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 57 punktas ir minėto Sprendimo *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection* 51 punktas). Šiomis aplinkybėmis reikia manyti, kad atitinkama visuomenės dalis prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimus drabužius laiko aiškiai priklausančius dviem skirtingų prekių grupėms, tačiau pagamintoms vienos įmonės (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Fifties* 49 punktą). Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad atitinkama visuomenės dalis gali galvoti, jog prekių ženklu ARTHUR ET FELICIE žymimos prekės sudaro naujos prekių grupės dalį, kurias parduoda prekių ženklo *Arthur* savininkas arba su juo ekonomiškai susijusi įmonė (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *BUDMEN* 57 punktą). Iš tiesų akivaizdu, kad įstojusi į bylą šalis savo prekių ženklą pakeitė į vaizdinį prekių ženklą, apimančią žodinį elementą „La fiancée d'Arthur“ tam tikroms moteriško apatinio trikotažo prekėms.

69 Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių tapatumą, tam tikrą atitinkamų žymenų panašumą ir ankstesnio prekių ženklo žymų skiriamąjį požymį, bent jau dėl žinomumo rinkoje, reikia pripažinti, kad Apeliacinė taryba nusprendė, kad egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, nepadare klaidos. Be to, atvirksčiai tam, ką teigė ieškovė per posėdį ir kaip aiškiai

matyti iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir iš nusistovėjusios teismų praktikos, būtina nustatyti ne tai, kad egzistuoja tikras supainiojimas, bet galimybė supainioti.

- 70 Iš tikrųjų kalbant apie nacionalinių teismų sprendimus ir kitus sprendimus, kuriais remiasi šalys, pakanka konstatuoti, kad Bendrijos prekių ženklų režimas yra autonominė sistema, kurią sudaro taisyklių ir siekiamų specifinių tikslų visuma, ir kurios taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos (2000 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Messe München prieš VRDT (electronica)*, T-32/00, Rink. p. II-3829, 47 punktą). Todėl žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklui turi būti vertinamas remiantis tik atitinkamais Bendrijos teisės aktais.
- 71 Dėl VRDT praktikos iš teismų praktikos išplaukia, kad sprendimai dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo, kuriuos Apeliacinės tarybos priima remdamasi Reglamentu Nr. 40/94, priskiriami ne diskrecijai, bet susietai kompetencijai. Todėl žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklas turi būti vertinamas remiantis ne ankstesne Apeliacinių tarybų praktika, bet tik šiuo reglamentu, taip, kaip jį išaiškino Bendrijos teismas (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 66 punktą; 2002 m. lapkričio 20 d. Sprendimo *Bosch prieš VRDT (Kit Pro ir Kit Super Pro)*, T-79/01 ir T-86/01, Rink. p. II-4881, 32 punktą ir 2005 m. kovo 9 d. Sprendimo *Osotspa prieš VRDT – Distribution & Marketing (Hai)*, T-33/03, Rink. p. II-763, 69 punktą).
- 72 Todėl vienintelis ieškovės pagrindas turi būti atmetas ir Pirmosios instancijos teismas neturi priimti sprendimo dėl prašymų, susijusių su Protestų skyriaus sprendimo panaikinimu arba patvirtinimu, priimtimumo.

## Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 73 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti VRDT išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus. Įstojusios į bylą šalies reikalavimai yra susiję su bylinėjimosi išlaidomis, patirtomis tik VRDT, todėl ji savo bylinėjimosi išlaidas padengia pati.

Remdamasis šiais motyvais,

### PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

1. **Atmesti ieškinį.**
2. **Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, išskyrus įstojusios į bylą šalies patirtas išlaidas.**



**3. Įstojusi į bylą šalis pati padengia savo išlaidas.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Paskelbta 2005 m. lapkričio 24 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

M. Jaeger